

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## PCT

### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

#### WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001689

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
18.02.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
04.03.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
B41M5/26, C08K3/22, C08K9/02

Anmelder  
DEGUSSA AG

#### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

#### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

#### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Glomm, B

Tel. +49 89 2399-7158



---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.  
☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials  
☐ Sequenzprotokoll  
☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials  
☐ in schriftlicher Form  
☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung  
☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten  
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht  
☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001689

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-18
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-18
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-18 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

---

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

In Betracht gezogene Literaturstellen:

- D1: WO 02/060988 A (SOLUTIA, INC) 8. August 2002 (2002-08-08)
- D2: US-B1-6 221 144 (DIETZ JOHANN ET AL) 24. April 2001 (2001-04-24)
- D3: US-A-5 716 553 (BERGMANN ET AL) 10. Februar 1998 (1998-02-10)
- D4: US-A-5 654 090 (KAYANOKI ET AL) 5. August 1997 (1997-08-05)
- D5: EP-A-0 659 844 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD) 28. Juni 1995 (1995-06-28)
- D6: DE 44 35 376 A1 (DAI NIPPON TORYO CO., LTD., OSAKA, JP; MITSUBISHI MATERIALS CORP., TOK) 27. April 1995 (1995-04-27)
- D7: US-A-5 504 133 (MUROUCHI ET AL) 2. April 1996 (1996-04-02)
- D8: US-A-5 350 448 (DIETZ ET AL) 27. September 1994 (1994-09-27)
- D9: WO 02/079328 A (DSM N.V; JSR CORPORATION; JAPAN FINE COATINGS CO. LTD; YAMAGUCHI, YOSH) 10. Oktober 2002 (2002-10-10)
- D10: US 2003/165680 A1 (BRADY JOHN T ET AL) 4. September 2003 (2003-09-04)
- D11: US 2002/077380 A1 (WESSELS ESTHER ET AL) 20. Juni 2002 (2002-06-20)
- D12: DE 44 15 802 A1 (MERCK PATENT GMBH, 64293 DARMSTADT, DE) 9. November 1995 (1995-11-09)

## **1. Neuheit (Art. 33 (2) PCT)**

Der vorliegende Patentanspruch 1 offenbart Kunststoffmaterialien mit einem Gehalt an nanoskaligen Metalloxiden.

Jede der vorgenannten Literaturstellen D1 bis D12 offenbart allerdings derartige

Kunststoffmaterialien mit allen technischen Merkmalen entsprechend dem vorliegenden Anspruch 1 (für die relevanten Textpassagen vergleiche man den entsprechenden Internationalen Recherchenbericht):

Die Anmelderin sei insbesondere darauf hingewiesen, dass die Merkmale "hochtransparent", "lasersensitiv" sowie "lasermarkierbar und/oder laserschweisbar" in den Zeilen 1 sowie 3/4 des vorliegenden Anspruchs 1 entsprechend der üblichen Amtspraxis als in allen genannten Literaturstellen D1 bis D12 implizit offenbart gelten und somit keine Neuheit begründen können.

Der geltende Patentanspruch 1 wird somit durch jede der Literaturstellen D1 bis D12 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die zusätzlichen Merkmale der geltenden Ansprüche 2 bis 18 vor dem Hintergrund der Offenbarung der genannten Literaturstellen D1 bis D12.

**Demzufolge sind sämtliche Gegenstände der vorliegenden Anmeldung gegenüber der Offenbarung der Literaturstellen D1 bis D12 jeweils nicht neu.**

## **2. Erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3) PCT)**

Nach Vorlage eines geänderten Hauptanspruchs, welcher die Kriterien des Artikels 33 (2) PCT erfüllt, sollte die Anmelderin das unterscheidende technische Merkmal herausstellen und dieses entweder mit einem überraschenden technischen Effekt in Verbindung bringen, oder glaubhaft darlegen, dass dieses

Merkmal nicht ohne weiteres aus der Lehre des Standes der Technik ableitbar ist (Art. 33 (3) PCT).

### **3. Verschiedenes**

Die Merkmale "hochtransparent", "lasersensitiv" sowie "lasermarkierbar und/oder laserschweisbar" in den Zeilen 1 sowie 3/4 des vorliegenden Anspruchs 1 entsprechen dem Versuch einer Definition der zu schützenden Gegenstände mit Hilfe sogenannter Desideratum-Merkmale und verstossen somit gegen das Erfordernis der Klarheit nach Art. 6 PCT. Ferner weisen die besagten Bezeichnungen auch keine unzweideutig klare und übereinstimmende Bedeutung unter den jeweils angesprochenen Durchschnittsfachleuten auf. Die Anmelderin wird daher gebeten, die entsprechenden Passagen mit Hilfe klarer technischer Merkmale neu zu fassen, beispielsweise auf der Basis der Beschreibung oder geeigneter Unteransprüche.

Um die Verständlichkeit der Darstellung des Anmeldungsgegenstandes zu erhöhen, sind in der Beschreibung die Literaturstellen D1 bis D10 zusätzlich zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.

Jede unzulässige Erweiterung der Anmeldung ist zu vermeiden.